Deutscher Bundestag **Drucksache 16/735**
16. Wahlperiode 21. 02. 2006

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

A. Problem und Ziel

Im Patentbereich gelten bis zum 30. Juni 2006 Übergangsvorschriften für den Einspruch gegen vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilte Patente. Mit dem Gesetzentwurf werden primär Folgeregelungen für die Zeit ab dem 1. Juli 2006 vorgeschlagen. Daneben sollen insbesondere die kostenrechtlichen Vorschriften für den gewerblichen Rechtsschutz teilweise geändert oder ergänzt werden.

B. Lösung

Die Geltungsdauer der Übergangsregelung in § 147 Abs. 3 des Patentgesetzes, nach der anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht über Einsprüche gegen erteilte Patente entscheidet, ist durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3232) bis zum 30. Juni 2006 verlängert worden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden Folgeregelungen vorgeschlagen. Grundsätzlich soll wieder das Deutsche Patent- und Markenamt über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf von Patenten entscheiden. Die Verfahrensvorschriften werden jedoch teilweise neu gefasst oder ergänzt, um eine zügigere Entscheidung über den Bestand oder Nichtbestand eines Patents zu ermöglichen, was auch im öffentlichen Interesse liegt. So ist vor allem vorgesehen, dass Beteiligte unter besonderen Voraussetzungen bei Verfahren, die nicht innerhalb einer Bearbeitungszeit von 15 Monaten nach Ablauf der Einspruchsfrist hinreichend gefördert werden, die Möglichkeit haben, ohne vorherige Sachentscheidung des Patentamts das Bundespatentgericht mit dem Einspruch zu befassen.

Darüber hinaus soll das seit dem 1. Januar 2002 geltende Patentkostengesetz in Teilbereichen geändert werden, da die praktische Anwendung nach den nunmehr vorliegenden Erfahrungen sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt als auch beim Bundespatentgericht vereinzelt Probleme aufgeworfen hat, die behoben werden sollen.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Länder und Gemeinden werden nicht mit Kosten belastet.

2. Vollzugsaufwand

Keiner

E. Sonstige Kosten

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unternehmen, können zusätzliche Kosten durch die teilweise Änderung des Patentkostengesetzes entstehen. Kostenüberwälzungen durch die Einführung neuer Gebührentatbestände, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung von Einzelpreisen führen, können nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten. Die teilweise Neuregelung des Einspruchsverfahrens gegen erteilte Patente wird für die Wirtschaft und für Private kostenneutral sein.

Berlin, den 21. Februar 2006

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DIE BUNDESKANZLERIN

An den
Präsidenten des
Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Norbert Lammert
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 819. Sitzung am 10. Februar 2006 gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Merkel

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), zuletzt geändert durch … , wird wie folgt geändert:

1. Dem sechsten Abschnitt der Inhaltsübersicht wird nach Nummer 3 folgende Angabe angefügt:

   „4. Gemeinsame Verfahrensvorschriften § 122a“.

2. In § 16a Abs. 2 wird die Angabe „(§§ 100 bis 122)“ durch die Angabe „(§§ 100 bis 122a)“ ersetzt.

3. In § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 31 Abs. 1 Satz 2 werden jeweils der zweite Halbsatz gestrichen und das Semikolon durch einen Punkt ersetzt.

4. In § 32 Abs. 5 werden die Wörter „einschließlich der Akten von abgetrennten Teilen eines Patents (§ 60)“ gestrichen.

5. § 59 wird wie folgt geändert:

   a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet. Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht.“

   b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Im Übrigen sind § 43 Abs. 3 Satz 3 und die §§ 46 und 47 im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden.“

6. § 60 wird aufgehoben.

7. § 61 wird wie folgt geändert:

   a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Abweichend von Absatz 1 entscheidet der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts,

   1. wenn ein Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht, oder

   2. auf Antrag nur eines Beteiligten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf der Einspruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen seit Erklärung des Beitritts, vergangen sind.

   Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat. Im Übrigen sind die §§ 59 bis 62, 69 bis 71 und 86 bis 99 entsprechend anzuwenden.“

   b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4.

8. § 62 wird wie folgt geändert:

   a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „über den Einspruch“ durch die Angabe „nach § 61 Abs. 1“ ersetzt.

   b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.“

9. § 67 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Beschwerdesenat entscheidet in der Besetzung mit

   1. einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem und zwei technischen Mitgliedern in den Fällen des § 23 Abs. 4 und des § 50 Abs. 1 und 2;

   2. einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern sowie einem rechtskundigen Mitglied in den Fällen,

      a) in denen die Anmeldung zurückgewiesen und

      b) in denen der Einspruch als unzulässig verworfen wurde,

      c) des § 61 Abs. 1 Satz 2 und des § 64 Abs. 1,

      d) des § 61 Abs. 2 sowie

      e) der §§ 130, 131 und 133;

   3. einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen Mitglied und einem technischen Mitglied in den Fällen des § 31 Abs. 5;

   4. drei rechtskundigen Mitgliedern in allen übrigen Fällen.“

10. § 80 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

    „(5) Im Übrigen sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend anzuwenden.“

11. In § 100 Abs. 1 werden nach der Angabe „§ 73“ die Wörter „oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2“ eingefügt.

12. Im sechsten Abschnitt wird nach § 122 folgender Unterabschnitt eingefügt:

    „4. Gemeinsame Verfahrensvorschriften

    § 122a

    Auf die Rüge der durch die Entscheidung beschwerten Partei ist das Verfahren fortzuführen, wenn das Gericht den Anspruch dieser Partei auf

rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt. § 321a Abs. 2 bis 5 der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“

13. § 123 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dies gilt nicht für die Frist

1. zur Erhebung des Einspruchs (§ 59 Abs. 1) und zur Zahlung der Einspruchsgebühr (§ 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes),

2. für den Einsprechenden zur Einlegung der Beschwerde gegen die Aufrechterhaltung des Patents (§ 73 Abs. 2) und zur Zahlung der Beschwerdegebühr (§ 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes) und

3. zur Einreichung von Anmeldungen, für die eine Priorität nach § 7 Abs. 2 und § 40 in Anspruch genommen werden kann.“

14. § 123a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Gegen die Versäumung der Frist nach Absatz 2 und der Frist zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ist eine Wiedereinsetzung nicht gegeben.“

15. In § 127 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 4“ ersetzt.

16. § 133 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 121 Abs. 4 und 5 der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“

17. § 147 Abs. 2 und 3 wird aufgehoben.

Artikel 2

Änderung des Rechtspflegergesetzes

§ 23 Abs. 1 Nr. 4 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl. I S. 2065), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„4. der Ausspruch, dass eine Klage, ein Antrag auf einstweilige Verfügung, ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren sowie eine Beschwerde als nicht erhoben gilt (§ 6 Abs. 2 des Patentkostengesetzes) oder eine Klage nach § 81 Abs. 6 Satz 3 des Patentgesetzes als zurückgenommen gilt;“.

Artikel 3

Änderung des Gerichtskostengesetzes

Die Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zum Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Nummern 1255 und 1256 werden wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr oder Satz der Gebühr nach § 34 GKG
„1255	Verfahren über die Rechtsbeschwerde	750 EUR
1256	Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme der Rechtsbeschwerde, bevor die Schrift zur Begründung der Rechtsbeschwerde bei Gericht eingegangen ist: Die Gebühr 1255 ermäßigt sich auf . . . . Erledigungserklärungen in entsprechender Anwendung des § 91a ZPO stehen der Zurücknahme gleich, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Parteien über die Kostentragung oder der Kostenübernahmeerklärung einer Partei folgt.	100 EUR“.

2. In Nummer 1700 wird im Gebührentatbestand die Angabe „(§ 321a ZPO, § 71a GWB)“ durch die Angabe „(§ 321a ZPO, auch i. V. m. § 122a PatG oder § 89a MarkenG; § 71a GWB)“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In § 17 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Zivilprozessordnung“ die Wörter „(§§ 373 bis 401 sowie 402 bis 414)“ eingefügt.

2. In § 20 wird die Angabe „bis 122“ durch die Angabe „bis 122a“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Im Teil 3 Abschnitt 6 der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 89 folgende Angabe eingefügt:

„§ 89a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör“.

2. § 63 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.“

3. § 71 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.“

4. § 88 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Im Verfahren über die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen (§§ 41 bis 49), über Prozessbevollmächtigte und Beistände (§§ 78 bis 90), über Zustellungen von Amts wegen (§§ 166 bis 190), über Ladungen, Termine und Fristen (§§ 214 bis 229) und über Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§§ 233 bis 238) entsprechend.“

5. Nach § 89 wird folgender § 89a eingefügt:

„§ 89a
Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör

Auf die Rüge der durch die Entscheidung beschwerten Partei ist das Verfahren fortzuführen, wenn das Gericht den Anspruch dieser Partei auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat. Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt. § 321a Abs. 2 bis 5 der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.“

6. § 90 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.“

7. § 91a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Gegen die Versäumung der Frist nach Absatz 2 und der Frist zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ist eine Wiedereinsetzung nicht gegeben.“

8. In § 94 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 4“ ersetzt.

9. In § 131 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 6 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

10. § 165 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1, 2, 4 bis 7 werden aufgehoben.

b) In Absatz 3 wird die Absatzbezeichnung gestrichen.

Artikel 6

Änderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Gebühren werden mit der Einreichung einer Anmeldung, eines Antrags oder durch die Vornahme einer sonstigen Handlung oder mit der Abgabe der entsprechenden Erklärung zu Protokoll fällig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Eine sonstige Handlung im Sinn dieses Gesetzes ist insbesondere

1. die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln;
2. der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 61 Abs. 2 des Patentgesetzes;
3. die Erklärung eines Beitritts zum Einspruchsverfahren;
4. die Einreichung einer Klage.

Die Gebühr für die erfolglose Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör wird mit der Bekanntgabe der Entscheidung fällig.“

2. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt die Bearbeitung erst nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren und des Vorschusses für die Bekanntmachungskosten.“

b) In Satz 3 werden der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Teilsatz angefügt:

„im Fall eines Beitritts zum Einspruch im Beschwerdeverfahren oder eines Beitritts zum Einspruch im Fall der gerichtlichen Entscheidung nach § 61 Abs. 2 des Patentgesetzes soll vor Zahlung der Gebühr keine gerichtliche Handlung vorgenommen werden.“

3. § 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Kosten werden angesetzt:

1. beim Deutschen Patent- und Markenamt
   a) bei Einreichung einer Anmeldung,
   b) bei Einreichung eines Antrags,
   c) im Fall eines Beitritts zum Einspruchsverfahren,
   d) bei Einreichung eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung nach § 61 Abs. 2 des Patentgesetzes sowie
   e) bei Einlegung eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels,
2. beim Bundespatentgericht
   a) bei Einreichung einer Klage,
   b) bei Einreichung eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung,
   c) im Falle eines Beitritts zum Einspruch im Beschwerdeverfahren oder im Verfahren nach § 61 Abs. 2 des Patentgesetzes sowie
   d) bei einer erfolglosen Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör,

auch wenn sie bei einem ersuchten Gericht oder einer ersuchten Behörde entstanden sind.“

4. In § 10 Abs. 2 werden die Wörter „oder die Handlung als nicht vorgenommen“ gestrichen.

5. In § 11 Abs. 2 Satz 1 werden das Komma und die Wörter „wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50 Euro übersteigt“ gestrichen.

6. Die Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebührenverzeichnis) wird wie folgt geändert:

   a) Teil A wird wie folgt geändert:

      aa) Die Vorbemerkung wird wie folgt geändert:

         aaa) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

         bbb) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

            „(2) Die Gebühren Nummern 313 600, 323 100, 331 600, 333 000, 333 300 und 362 100 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.“

      bb) Abschnitt I wird wie folgt geändert:

         aaa) Im Unterabschnitt 1 wird die Angabe „(§ 34 PatG)“ im Gebührentatbestand vor Nummer 311 000 durch die Wörter „(§ 34 PatG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“ ersetzt.

         bbb) Im Unterabschnitt 3 wird in Nummer 313 600 nach der Angabe „§ 59 Abs. 1“ die Angabe „und Abs. 2“ eingefügt.

      cc) Im Abschnitt II Unterabschnitt 1 wird die Angabe „(§ 4 GebrMG)“ im Gebührentatbestand vor Nummer 321 000 durch die Wörter „(§ 4 GebrMG, Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatÜbkG)“ ersetzt.

   b) Teil B wird wie folgt geändert:

      aa) Vor dem Abschnitt I wird folgende Vorbemerkung eingefügt:

         „(1) Die Gebühren Nummern 400 000 bis 401 300 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.

         (2) Die Gebühr Nummer 400 000 ist zusätzlich zur Gebühr für das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (Nummer 313 600) zu zahlen.“

      bb) Nach der Vorbemerkung wird folgende Nummer 400 000 eingefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebührenbetrag/ Gebührensatz nach § 2 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1
„400 000	Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 61 Abs. 2 PatG . . .	300 EUR“.

      cc) Nach Nummer 402 320 wird folgender Abschnitt III angefügt:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebührenbetrag/ Gebührensatz nach § 2 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1
„III. Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör		
403 100	Verfahren über die Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach § 321a ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, § 82 Abs. 1 MarkenG Die Rüge wird in vollem Umfang verworfen oder zurückgewiesen	50 EUR“.

Artikel 7

Änderung des Geschmacksmustergesetzes

Das Geschmacksmustergesetz vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3232), wird wie folgt geändert:

1. § 17 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Gegen die Versäumung der Frist nach Absatz 2 und der Frist zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ist eine Wiedereinsetzung nicht gegeben.“

2. § 24 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

   „Auf Antrag des Rechtsinhabers kann Verfahrenskostenhilfe auch für die Kosten der Erstreckung des Schutzes nach § 21 Abs. 2 Satz 1 und für die Aufrechterhaltungsgebühren nach § 28 Abs. 1 Satz 1 gewährt werden. § 130 Abs. 2, 3 und 5 sowie die §§ 133 bis 138 des Patentgesetzes finden entsprechende Anwendung.“

3. § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

   „3. die Löschung nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,“.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2006 in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ziele des Entwurfs

Mit dem Gesetzentwurf werden die Vorschriften zum Einspruchsverfahren im Patentgesetz teilweise neu gefasst und ergänzt. Das Verfahren soll gestrafft werden, um eine zügigere Erledigung zu ermöglichen. Die Stellung der Verfahrensbeteiligten wird gestärkt, indem unter besonderen Voraussetzungen ein Weg eröffnet wird, auch ohne Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht mit dem Einspruch zu befassen. Die Neuregelungen sollen nach Ablauf der in § 147 Abs. 3 des Patentgesetzes (PatG) vorgesehenen Frist als endgültige Folgebestimmungen zum 1. Juli 2006 in Kraft treten.

Zudem sollen Vorschriften und Gebührenverzeichnis des seit dem 1. Januar 2002 geltenden Patentkostengesetzes teilweise geändert werden, um die in der praktischen Anwendung aufgetretenen Probleme zu lösen. Schließlich sind überwiegend redaktionelle Anpassungen im Marken-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustergesetz sowie im Rechtspflegergesetz und im Gerichtskostengesetz vorgesehen.

II. Grundzüge

1. Änderungen des Patentgesetzes

Mit dem Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3232) ist u. a. die Geltungsdauer der Übergangsvorschrift des § 147 Abs. 3 PatG bis zum 30. Juni 2006 verlängert worden. Bis dahin entscheidet anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht über Einsprüche gegen erteilte Patente. Die Regelung ist seit dem 1. Januar 2002 in Kraft und dient vor allem der Entlastung des Patentamts, das ab dem 1. Juli 2006 aber wieder über Einsprüche entscheiden soll. Die teilweise Neufassung von Verfahrensvorschriften soll eine zügigere Erledigung der Einspruchsverfahren ermöglichen.

In Verfahren vor dem Bundesgerichtshof soll der Rechtsbehelf der Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör entsprechend der Bestimmung des § 321a der Zivilprozessordnung (ZPO) vorgesehen werden.

2. Änderungen des Patentkostengesetzes

Das seit dem 1. Januar 2002 geltende Patentkostengesetz soll in Bereichen, die in der patentamtlichen und patentgerichtlichen Praxis Schwierigkeiten bereiten, geändert werden. Zudem ist beabsichtigt, die Gebührenpflicht für den Beitritt zum Einspruchsverfahren sowie eine Gebühr für den neu vorgesehenen Antrag auf gerichtliche Entscheidung in Einspruchsverfahren einzuführen. Auch wird klargestellt, dass in bestimmten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht, in denen mehrere Beteiligte gemeinsam einen Antrag stellen oder einen Rechtsbehelf bzw. ein Rechtsmittel einlegen, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind.

3. Weitere Änderungen

Das Rechtspfleger-, das Gebrauchsmuster- und das Geschmacksmustergesetz werden lediglich geringfügig geändert, wobei es sich überwiegend um redaktionelle Korrekturen handelt. Im Markengesetz wird zudem der Rechtsbehelf der Anhörungsrüge entsprechend der Ergänzung des Patentgesetzes aufgenommen. Im Gerichtskostengesetz soll für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof die Umstellung von Wert- auf Festgebühren erfolgen.

III. Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Durch die vorgesehene Reform des Einspruchsverfahrens kommt es zu keiner Mehrbelastung für den Bundeshaushalt. Durch die Einführung zweier neuer Gebührentatbestände für den Beitritt im Einspruchsverfahren und für den Antrag auf gerichtliche Entscheidung über den Einspruch sowie aufgrund der Kostenpflicht für jeden Beteiligten in bestimmten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht ist wegen der voraussichtlich geringen Zahl der entsprechenden Verfahren mit keinen nennenswerten Mehreinnahmen zu rechnen.

IV. Gesetzesfolgenabschätzung und Preiswirkungsklausel

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unternehmen, können zusätzliche Kosten entstehen. Kostenüberwälzungen durch die Einführung neuer Gebührentatbestände im Patentkostengesetz, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhöhung von Einzelpreisen führen, können nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten. Die Neuregelungen zum patentrechtlichen Einspruchsverfahren sind für die Wirtschaft und Private kostenneutral.

V. Gesetzgebungszuständigkeit

Es besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73 Nr. 9 des Grundgesetzes (gewerblicher Rechtsschutz).

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderungen des Patentgesetzes)

Zu Nummer 1 (Sechster Abschnitt der Inhaltsübersicht)

Die Inhaltsübersicht zum sechsten Abschnitt ist wegen der Ergänzung durch einen vierten Unterabschnitt (Gemeinsame Verfahrensvorschriften, § 122a – neu –, Nummer 12) zu ändern.

Zu Nummer 2 (§ 16a Abs. 2 PatG, ergänzende Schutzzertifikate)

Wegen der Änderung zu Nummer 12 (§ 122a – neu –) ist in § 16a Abs. 2 (Ergänzende Schutzzertifikate) die Bezugnahme auf die anzuwendenden Vorschriften des Patentgesetzes über das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof anzupassen.

Zu Nummer 3 (§ 21 Abs. 3 Satz 2 PatG, Wirkung des Patents; § 31 Abs. 1 Satz 2 PatG, Akteneinsicht)

Wegen der Streichung der Möglichkeit der Teilung des Patents im Einspruchsverfahren (Nummer 6) bedarf es in § 21 Abs. 3 Satz 2 keiner Regelung mehr über die Wirkung der Anmeldung bei Widerruf des Patents aufgrund einer erfolgten Teilung. Ebenso bedarf es in § 31 Abs. 1 Satz 2 keiner Vorschrift mehr für die Einsicht in Akten von abgetrennten Teilen des Patents.

Zu Nummer 4 (§ 32 Abs. 5 PatG, Patentblatt)

Wegen des Wegfalls der Möglichkeit einer Patentteilung im Einspruchsverfahren (Nummer 6) ist die Bestimmung in § 32 Abs. 5 über die Veröffentlichung des Hinweises auf die Möglichkeit der Einsicht in Akten von abgetrennten Teilen eines Patents im Patentblatt aufzuheben.

Zu den Nummern 5 bis 8 (Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt)

Allgemeine Vorbemerkung

Das Einspruchsverfahren gibt der Allgemeinheit nach Veröffentlichung der Patenterteilung die Möglichkeit, Einwendungen gegen das Patent mit der Behauptung geltend zu machen, es liege einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vor. Der Einspruch leitet ein besonderes Verfahren ein, das sich zeitlich an die Patenterteilung anschließt und der Prüfung dient, ob das Patent zu Recht erteilt oder zu widerrufen ist. Es stellt ein selbständiges Rechtsbehelfsverfahren vor der Verwaltungsbehörde dar, das weder ein reines Amtsverfahren noch ein reines Parteistreitverfahren ist. Der Einspruch ist fristgebunden und muss binnen drei Monaten nach Veröffentlichung des Patents eingelegt werden. Nach Ablauf der Frist besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht. In diesem Verfahren können dieselben Widerrufsgründe geltend gemacht werden wie im Einspruchsverfahren. Gegenüber dem Gerichtsweg liegt der besondere Wert des Einspruchs darin, dass in einem einfach ausgestalteten und vor allem kostengünstigen Verfahren der Bestand eines Patents überprüft werden kann. Es besteht zudem ein erhebliches öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung nur rechtsbeständiger Patente. Ein nennenswertes Kostenrisiko trägt der Einsprechende nicht. Die Einspruchsgebühr beträgt lediglich 200 Euro. Deshalb ist dieser Rechtsbehelf entgegen manchen Stimmen, die das Einspruchsverfahren in Frage stellen, ein wichtiges Instrument zur Überprüfung erteilter Patente. Auch rechtssystematisch ist der Einspruch sinnvoll, da nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen Verwaltungsbehörden die Rechtmäßigkeit erteilter Verwaltungsakte überprüfen können (im Verwaltungsverfahren als Widerspruchsverfahren ausgestaltet). Zudem sieht auch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen – EPÜ) in den Artikeln 99 bis 105 ebenfalls ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt vor. Das deutsche Patentrecht sollte möglichst weitgehend mit dem europäischen Patentrecht übereinstimmen.

Das Einspruchsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt ist in den §§ 59 bis 62 PatG geregelt. Die Entscheidungszuständigkeit ist, wie schon ausgeführt, vorübergehend bis zum 30. Juni 2006 auf das Bundespatentgericht verlagert. Für die endgültigen Folgeregelungen wird vorgeschlagen, dass wieder die Patentabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents entscheiden sollen. Um überlangen Verfahren entgegenzuwirken, sind folgende neue Regelungen vorgesehen:

- Die bisher nur in das Ermessen der Patentabteilung gestellte mündliche Anhörung ist auf Antrag eines Beteiligten zwingend anzuberaumen.
- Die Möglichkeit der Teilung des Patents wird nicht mehr vorgesehen.
- Die Beteiligten können übereinstimmend einen Antrag auf patentgerichtliche Entscheidung über den Einspruch ohne vorherige Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts stellen. 15 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist kann auch auf Antrag nur eines Beteiligten das Bundespatentgericht mit dem Verfahren befasst werden.

Die Bestimmungen verfolgen das Ziel, das Verfahren zu straffen und so schneller zu einer Entscheidung über den Bestand oder Nichtbestand eines Patents zu kommen.

Im Einzelnen

Zu Nummer 5 (§ 59 PatG, Einspruch)

Zu Buchstabe a (Absatz 3 – neu –, Anhörung im Einspruchsverfahren)

Nach geltendem Recht findet gemäß § 59 Abs. 3 für das patentamtliche Einspruchsverfahren u. a. § 46 entsprechende Anwendung. Diese Vorschrift sieht für das Prüfungsverfahren die Möglichkeit von Anhörungen und Vernehmungen vor, die in das Ermessen der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts gestellt sind. Anregungen von Beteiligten muss nicht nachgekommen werden. In der Vergangenheit ist von der mündlichen Anhörung im Einspruchsverfahren nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht worden, obwohl sie eine sinnvolle und wichtige Möglichkeit zur Erörterung der Sach- und Rechtslage darstellt. Deshalb wird vorgeschlagen, dass abweichend von der bisherigen Regelung eine Anhörung stattzufinden hat, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet (§ 59 Abs. 3 Satz 1 – neu –). Durch die Erörterung des Sach- und Verfahrensstoffes kann der Verfahrensgang gefördert werden, zumal vorbereitend die Patentabteilung auf die entscheidungserheblichen Punkte hinweisen soll (Satz 2 – neu –). Zudem besteht für das Patentamt die Gelegenheit, auf sachgerechte Anträge hinzuwirken und den Verfahrensstoff entsprechend zu konzentrieren. Dabei geht es nicht nur um die Klärung von Tatsachen, sondern auch um die Erörterung von Rechtsfragen. Auch die mündliche Aus-

sprache darüber kann das Verfahren nennenswert beschleunigen.

Satz 2 sieht vor, dass die Patentabteilung mit der Ladung auf die Punkte hinweisen soll, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Dadurch werden die Beteiligten zu diesem frühen Zeitpunkt bereits auf die aus Sicht der Patentabteilung entscheidungserheblichen Punkte vor allem zum Sachverhalt hingewiesen, auf die sie näher schriftsätzlich vor der Anhörung oder in der Anhörung selbst eingehen können. Diese Bestimmung ist angelehnt an Regel 71a der Ausführungsordnung zum EPÜ (EPÜAO), nach der eine Hinweispflicht für das Europäische Patentamt besteht. Ziel ist, dass sich die Beteiligten so früh wie möglich zu entscheidungserheblichen Tatsachen erklären, wodurch eine Straffung des Verfahrens erreicht werden kann.

Zu Buchstabe b (Absatz 4 – neu –)

Der bisherige Absatz 3 wird nunmehr Absatz 4 und sprachlich angepasst. Inhaltliche Änderungen erfolgen nicht.

Zu Nummer 6 (§ 60 PatG, Teilung des Patents im Einspruchsverfahren)

§ 60 sieht für den Patentinhaber die Möglichkeit der Teilung seines Patents bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens vor. Folge ist die Aufspaltung in mindestens zwei Teile. Das Stammpatent verbleibt im Einspruchsverfahren und wird dort weiter geprüft. Der abgetrennte Teil fällt automatisch in das Prüfungsverfahren zurück, in dem nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Gesamtanmeldung ausgeschöpft werden kann (BGH GRUR 92, S. 38 – Straßenkehrmaschine; GRUR 2003, S. 782 Basisstation).

Im Anmeldeverfahren, also vor der Erteilung des Patents, kann der Anmelder nach § 39 Abs. 1 Satz 1 jederzeit die Anmeldung teilen. Diese generelle uneingeschränkte Zulassung der Teilung entspricht dem praktischen Bedürfnis der Anmelder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit (vgl. amtliche Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BlPMZ 1979, S. 284). Anders ist die Situation jedoch nach der Patenterteilung im Einspruchsverfahren. Die Teilungsmöglichkeit hat sich hier in der Praxis nicht bewährt. Vielmehr kann sie ein Mittel für den Patentinhaber sein, eine Erledigung des Einspruchsverfahrens zu verzögern, indem kurz vor einer zu erwartenden Entscheidung ein Teil des Patents mit der aufgezeigten Folge abgetrennt wird. Dadurch entsteht für den Einsprechenden ein Risiko, das er bei Einspruchseinlegung nicht einschätzen kann.

Es wird vorgeschlagen, § 60 aufzuheben. Nur durch die ersatzlose Streichung kann die Rechtsunsicherheit, die durch den Rückgriff auf den gesamten Offenbarungsgehalt nach Patenterteilung entstehen kann, vollständig beseitigt werden. Ein möglicher Missbrauch wird verhindert. Für den Einsprechenden ist das Verfahrensrisiko kalkulierbarer. Der Wegfall der Teilung des Patents liegt auch im öffentlichen Interesse, um Anreiz zu geben, Patente auf ihre Rechtsbeständigkeit in einem kostengünstigen Verwaltungsverfahren überprüfen zu lassen. Mit dem Wegfall der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren erfolgt zudem eine weitere Harmonisierung mit dem europäischen Patentrecht. Die Bestimmungen zum Einspruch vor dem Europäischen Patentamt sehen in den Artikeln 99 bis 105 EPÜ keine Teilungsmöglichkeit für den Patentinhaber vor.

Zu Nummer 7 (§ 61 PatG, Aufrechterhaltung oder Widerruf des Patents)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 – neu –, Antrag auf gerichtliche Entscheidung)

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums am 1. Januar 2002 bestand für die Verfahrensbeteiligten keine Möglichkeit, bei überlangen Verfahren im Deutschen Patent- und Markenamt eine Entscheidung zu erzwingen oder auf andere Weise dem Verfahren Fortgang zu geben. Vielmehr mussten die Beteiligten zuwarten, bis eine Entscheidung erging, um danach gegebenenfalls im Wege der Beschwerde das Bundespatentgericht mit der Sache zu befassen. Eine Untätigkeitsbeschwerde, wie sie für den Markenbereich in § 66 Abs. 3 des Markengesetzes (MarkenG) vorgesehen ist, ist im Patentbereich bisher nicht möglich. Da seit dem 1. Januar 2002 das Bundespatentgericht über Einsprüche entscheidet, stellt sich dieses Problem bis zum Ablauf der Übergangsregelung am 30. Juni 2006 nicht.

Für die Zeit ab dem 1. Juli 2006 soll durch § 61 Abs. 2 – neu – ergänzend zu den verfahrensbeschleunigenden Vorschriften eine gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, ohne Einspruchsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts den Weg zum Bundespatentgericht zu eröffnen. Ein solcher eigenständiger Rechtsbehelf ist der Rechtsordnung nicht fremd, wie zum Markenbereich bereits ausgeführt. In Rechtsmittelverfahren kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Sprungrevision (§ 566 ZPO oder § 134 VwGO) eingelegt werden, so dass eine Instanz übergangen wird. Bei Untätigkeit von Verwaltungsbehörden sind entsprechende Klagen in § 75 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vor den Gerichten vorgesehen.

1. Der unmittelbare Zugang zum Bundespatentgericht soll jedoch nicht allgemein als freie Wahlmöglichkeit bestehen, sondern nur unter den Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 zulässig sein.

   a) Beantragt ein Beteiligter eine gerichtliche Entscheidung, soll das Deutsche Patent- und Markenamt in der Sache nicht mehr entscheiden, wenn die übrigen Beteiligten diesem Antrag nicht binnen zwei Monaten nach Zustellung des Antrags durch das Deutsche Patent- und Markenamt widersprechen. Der Antrag kann zu jeder Zeit und nicht erst nach Ablauf der in Nummer 2 genannten Frist gestellt werden. Wenn die Beteiligten aus bestimmten Gründen, um zum Beispiel eine Rechtsfrage zu klären, sogleich das Bundespatentgericht mit der Sache befassen wollen, soll dies durch die vorgeschlagene Regelung ermöglicht werden. Sie dient dem Interesse der Beteiligten und beschleunigt den Verfahrensgang. Die in Satz 2 genannten weiteren Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein.

   b) Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung soll darüber hinaus auch dann zulässig sein, wenn ein Beteiligter (Patentinhaber oder Einsprechender) 15 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist dies beantragt und die weiteren in Satz 2 genannten Voraussetzungen vorliegen.

Der Zeitpunkt des Ablaufs der Einspruchsfrist ist als Fristbeginn geeignet, weil innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist mehrere Einsprüche eingelegt werden können und innerhalb der Frist auch erst die Einspruchsgebühren gezahlt werden müssen. Daher macht es Sinn, wenn die Patentabteilung nicht sogleich nach Einlegung eines Einspruchs das Verfahren bearbeitet, sondern zunächst die Anzahl der Einsprüche und die Zahlung der Gebühren abwartet. Erfolgt dann jedoch innerhalb von 15 Monaten keine hinreichende Verfahrensförderung, kann ein Beteiligter den Antrag auf Entscheidung durch das Bundespatentgericht stellen, wobei sowohl der Einsprechende als auch der Patentinhaber ein entsprechendes Interesse an einer zügigen Entscheidung haben kann. Keiner dieser Beteiligten soll an der Durchsetzung seines Interesses durch ein fehlendes Einverständnis des anderen bzw. eines Widerspruchs gehindert werden können.

Ein besonderer Fristlauf ist für den Fall des Beitritts nach § 59 Abs. 2 vorgesehen. Einem anhängigen Einspruchsverfahren kann jeder angebliche Patentverletzer nach Ablauf der Einspruchsfrist beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Dabei handelt es sich um eine Art nachträglichen Einspruch. Künftig hat der Beitretende auch eine entsprechende Gebühr zu zahlen (Artikel 6 Nr. 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb, Gebührennummer 313 600). Der Beitretende soll erst nach Ablauf der Frist von 15 Monaten nach Erklärung des Beitritts eine gerichtliche Entscheidung beantragen können, weil er ansonsten in Fällen, in denen er erst nach 15 Monaten oder später dem Einspruch beitritt, sofort das Bundespatentgericht mit der Sache befassen könnte, was nicht sachgerecht wäre. Denn die übrigen Beteiligten können aus guten Gründen das patentamtliche Verfahren über diese Zeit hinaus betreiben.

2. Nach den in Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 genannten Möglichkeiten wird das Verfahren aber nur dann nach Satz 2 an das Bundespatentgericht verlagert, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur mündlichen Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf gerichtliche Entscheidung noch nicht zugestellt hat. Dadurch soll gewährleistet werden, dass das Verfahren kurz vor einer Förderung bzw. einer Entscheidung dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht entzogen wird, obwohl die Patentabteilung bis dahin bereits erhebliche Arbeit investiert hat. In einem solchen Fall soll das Verfahren weiter beim Deutschen Patent- und Markenamt zu Ende geführt werden können. Eine vergleichbare Regelung sieht derzeit die Übergangsvorschrift des § 147 Abs. 2 Nr. 2 vor.

   Satz 3 benennt die für das gerichtliche Verfahren entsprechend anwendbaren Vorschriften. Neben den Bestimmungen zum Einspruch (§§ 59 bis 62 PatG) kommen auch weitere Vorschriften in Betracht, die in dem patentgerichtlichen Verfahren gelten sollen (§§ 69 bis 71 und §§ 86 bis 99).

3. Die Regelungen im Patentkostengesetz für die Fälligkeit, Zahlungsfrist und die Folgen der Nichtzahlung bedürfen hinsichtlich der Gebühr für die gerichtliche Entscheidung, die 300 Euro betragen soll, keiner Ergänzung.

   Die Fälligkeit der Gebühr richtet sich nach dem neu formulierten § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Patentkostengesetzes (PatKostG) (siehe Artikel 6 Nr. 1), d. h. die Gebühr wird mit der Antragstellung fällig. Die Zahlungsfrist beträgt nach § 6 Abs. 1 Satz 2 (PatKostG) drei Monate ab Antragstellung. Zahlt der Antragsteller die Gebühr nicht oder nicht fristgemäß, gilt der Antrag nach § 6 Abs. 2 (PatKostG) als nicht vorgenommen, da in § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 (PatKostG) der Antrag als sonstige Handlung im Sinne (PatKostG) gilt.

   Auch die Regelung für eine ganze oder teilweise Rückzahlung der Gebühr in § 62 PatG reicht aus. Diese Vorschrift bestimmt (für das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt), in welchen Fällen eine Rückzahlung der Einspruchsgebühr erfolgen kann. Durch die Verweisung in § 61 Abs. 2 Satz 3 – neu – gilt diese Regelung sowohl für die Einspruchsgebühr als auch für die Gebühr für die gerichtliche Entscheidung.

Zu Buchstabe b (Abs. 2 und 3 – alt –)

Wegen der Einfügung des neuen Absatzes 2 werden die bisherigen Absätze 2 und 3 die Absätze 3 und 4.

Zu Nummer 8 (§ 62 PatG, Kostenentscheidung im Einspruchsverfahren)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Die geltende sprachliche Fassung, dass in dem Beschluss „über den Einspruch“ eine Kostenentscheidung zu treffen ist, ist ungenau, da die Entscheidung nach § 61 Abs. 1 nicht über den Einspruch, sondern über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents ergeht. Deshalb sollen die Wörter „über den Einspruch“ durch die Angabe (… Beschluss) „nach § 61 Abs. 1“ ersetzt werden.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 3)

Im Zusammenhang mit den Änderungen, die durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) erfolgt sind, hat sich gezeigt, dass allgemeine Verweisungen im Patentgesetz auf die Zivilprozessordnung ohne genaue Bezeichnung der anzuwendenden Vorschriften nicht recherchierbar sind. Die fehlenden Zitierungen der Vorschriften sollen nachgeholt werden. Dabei handelt es sich lediglich um redaktionelle Ergänzungen.

Zu Nummer 9 (§ 67 Abs. 1 PatG, Besetzung des Beschwerdesenats)

§ 67 Abs. 1 regelt für die im Einzelnen genannten Fälle die Besetzung der Senate des Bundespatentgerichts. Die Bestimmung soll neu gefasst werden. Eine Ergänzung ist wegen der Neuregelung in § 61 Abs. 2 (siehe Nummer 7 Buchstabe a – patentgerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren) notwendig, da die Besetzung des für den Beschluss über die gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren zuständigen Senats zu bestimmen ist. Diese Ergänzung wird zum Anlass einer sprachlichen Neufassung des Absatzes 1 genommen, da die geltende

Sprachfassung keinen klaren Überblick über die verschiedenen Senatsbesetzungen gibt.

Die patentgerichtlichen Entscheidungen im Einspruchsverfahren sollen, wie bei Beschwerden gegen Einspruchsentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, die technischen Beschwerdesenate treffen, die mit einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied besetzt sind (§ 67 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d).

Zu Nummer 10 (§ 80 Abs. 5 PatG, Kostenentscheidung)

Die Verweisung auf die anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung in Absatz 5 soll durch Nennung der konkreten Bestimmungen ergänzt werden (vgl. Nummer 8 Buchstabe b).

Zu Nummer 11 (§ 100 Abs. 1 PatG, Rechtsbeschwerdeverfahren)

Die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof ist nach § 100 Abs. 1 das zulässige Rechtsmittel gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts nach § 73, wenn die Rechtsbeschwerde zugelassen ist. Wenn die in § 100 Abs. 3 genannten Voraussetzungen vorliegen, ist auch eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde statthaft.

Auch gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts nach § 61 Abs. 2 – neu – soll das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zulässig sein, die schon in der bisherigen Übergangsphase nach § 147 Abs. 3 Satz 5 gegen die Beschlüsse des Bundespatentgerichts im Einspruchsverfahren stattfindet. In § 100 Abs. 1 ist deshalb ausdrücklich auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts nach § 61 Abs. 2 PatG – neu – aufzunehmen.

Zu Nummer 12 (§ 122a PatG – neu – Gemeinsame Verfahrensvorschriften für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof)

Der Bundesgerichtshof entscheidet in drei verschiedenen Verfahrensarten nach dem Patentgesetz: in Rechtsbeschwerdeverfahren gegen die Beschlüsse des Bundespatentgerichts, in Nichtigkeitsberufungsverfahren gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts sowie in Beschwerdeverfahren gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate über den Erlass einstweiliger Verfügungen im Verfahren wegen Erteilung einer Zwangslizenz. Diese drei Verfahrensarten sind im 6. Abschnitt des Patentgesetzes in drei Unterabschnitten zusammengefasst (§§ 100 bis 122 PatG). Dabei enthalten die Bestimmungen kein selbständiges geschlossenes Verfahrensrecht. Sie regeln vielmehr nur Teilbereiche, so dass Lücken geschlossen werden müssen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes hat für Bereiche, die nicht ausdrücklich im Patentgesetz geregelt sind, in den letzten Jahrzehnten ein umfassendes eigenständiges Recht überwiegend durch Analogie von Vorschriften der Zivilprozessordnung entwickelt. Dieses komplexe Geflecht soll vor allem in den Nichtigkeitsberufungsverfahren erhalten bleiben. Soweit der Gesetzgeber jedoch einen bisher nicht vorgesehenen selbständigen Rechtsbehelf auch gegen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes vorgesehen hat, ist dieser ausdrücklich auch für das Patentrecht zu regeln. Durch das Gesetz über die Rechtsbehelfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Anhörungsrügengesetz) vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3220) ist in den gerichtlichen Verfahrensordnungen wie der Zivilprozessordnung, der Verwaltungsgerichtsordnung etc. eine Regelung zur „Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör" aufgenommen worden. Nach dem Plenarbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 30. April 2003 – 1 PBvU 1/02 – erfordert das Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs die Möglichkeit fachgerichtlicher Abhilfe für den Fall, dass ein Gericht in entscheidungserheblicher Weise den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Dieser Grundsatz gilt auch für alle Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz. Entsprechende Ergänzungen des Patent- und Markengesetzes sind angesichts früherer Überlegungen zu weitergehenden verfahrensrechtlichen Änderungen nicht in das Anhörungsrügengesetz aufgenommen worden. Nachdem nunmehr keine weitergehenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen geändert oder ergänzt werden, ist der Rechtsbehelf in den Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes zu verankern. Dabei sind lediglich Regelungen für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof erforderlich, da vor dem Bundespatentgericht über § 99 Abs. 1 PatG bzw. § 82 Abs. 1 MarkenG die Vorschriften der Zivilprozessordnung gelten, soweit spezialgesetzlich keine Bestimmungen getroffen sind. Damit gilt über diese Verweise § 321a ZPO in Verfahren vor dem Bundespatentgericht entsprechend. Das Gebrauchsmuster-, das Geschmacksmuster- und das Halbleiterschutzgesetz nehmen insoweit Bezug auf § 99 Abs. 1 PatG, so dass gesonderte Regelungen in diesen Gesetzen ebenfalls entbehrlich sind.

Es wird vorgeschlagen, in das Patentgesetz eine Vorschrift entsprechend der Regelung in § 321a ZPO für die Verfahren vor dem Bundesgerichtshof aufzunehmen. Dies soll in einem neuen 4. Unterabschnitt erfolgen, um Doppelregelungen zu vermeiden. Zudem können an dieser Stelle gegebenenfalls weitere erforderliche verfahrensrechtliche Ergänzungen eingefügt werden.

In § 122a – neu – wird in Satz 1 der Grundsatz aufgenommen, dass das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof fortzusetzen ist, wenn der Anspruch der durch die Entscheidung beschwerten Partei auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt ist. Dies entspricht dem Regelungsgehalt des § 321a Abs. 1 ZPO, wobei eine sprachliche Straffung erfolgen kann, da lediglich eine Regelung für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof erfolgt. Wegen der weiteren Erfordernisse kann dann durch Satz 2 auf § 321a Abs. 2 bis 5 ZPO Bezug genommen werden.

Zu Nummer 13 (§ 123 Abs. 1 PatG, Ausschluss der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)

Absatz 1 Satz 2 wird neu gefasst, um zu verdeutlichen, dass der Ausschluss der Wiedereinsetzung auch für die Zahlungsfrist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG gilt. Eine solche Ergänzung ist bereits in § 91 Abs. 1 MarkenG enthalten. Durch die Verweisungen in § 21 Abs. 1 Satz 1 des Gebrauchsmustergesetzes (GebrMG) und § 11 Abs. 1 des Halbleiterschutzgesetzes (HalblSchG) auf das Patentgesetz gilt diese Regelung auch für diese Rechtsgebiete.

§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG sieht vor, dass im Falle einer durch Gesetz bestimmten Frist für die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer Handlung innerhalb dieser Frist

auch die Gebühren zu zahlen sind. Gesetzliche Fristen bestehen z. B. für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln (Erinnerung, Widerspruch, Einspruch, Beschwerde). Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen, bei deren Versäumnis die Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist, soll auch keine Wiedereinsetzung bei Versäumung der Zahlungsfristen für die Verfahrensgebühren gewährt werden.

Dagegen soll für die Zahlung der Gebühren für den Beitritt zum Einspruchsverfahren sowie für den Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Wiedereinsetzung grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Zu Nummer 14 (§ 123a Abs. 3 PatG, Weiterbehandlung)

Die bestehende Regelung schließt bei Versäumung der Frist für einen Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung die Wiedereinsetzung aus. Dieser Ausschluss soll auch für die Versäumung zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr gelten (siehe Begründung zu vorstehender Nummer 13).

Zu Nummer 15 (§ 127 Abs. 1 Nr. 3 PatG, Zustellungen)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung im Hinblick auf die am 1. Februar 2006 in Kraft tretende Änderung des Verwaltungszustellungsgesetzes.

Zu Nummer 16 (§ 133 Satz 2 PatG, Beiordnung von Patentanwälten oder Rechtsanwälten)

Redaktionelle Änderung der Zitierung der Zivilprozessordnung.

Zu Nummer 17 (§ 147 Abs. 2 und 3 PatG, Übergangsregelungen zur Stundung und zur Einspruchsverlagerung)

Zu Absatz 2

Die Vorschrift über die Weitergeltung der Stundung von Patentjahres- oder Aufrechterhaltungsgebühren kann aufgehoben werden, da keine Anwendungsfälle mehr entstehen können. Die tatbestandliche Voraussetzung, Stundungsgewährung bis zum 31. Dezember 2001, ist eindeutig festgelegt. Neue Stundungsfälle dieser Art können jedoch nach Inkrafttreten des Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002 nicht hinzutreten. Die Rechtsfolge nach Absatz 2 – Weiteranwendung des bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Rechts – ist abschließend geregelt. Damit kann sich jeder, der die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt, auch künftig auf die Norm berufen, woran die Aufhebung der Vorschrift nichts ändert.

Zu Absatz 3

Da die Geltungsdauer der Übergangsbestimmung in § 147 Abs. 3 Patentgesetz bis zum 30. Juni 2006 befristet ist, ist diese Regelung mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufzuheben.

Zu Artikel 2 (Änderung des Rechtspflegergesetzes)

Die Zuständigkeitsregelung in § 23 Abs. 1 Nr. 4 des Rechtspflegergesetzes (RPflG) ist durch die teilweise Neugestaltung des Einspruchsverfahrens (Artikel 1 Nr. 5 bis 8) ergänzungsbedürftig.

Die Neufassung der Nummer 4 regelt abschließend die Zuständigkeit des Rechtspflegers in den bisher genannten Fällen und unter Berücksichtigung der Änderung des § 61 Abs. 2 PatG (gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren). Nach der neuen Definition in § 3 Abs. 1 PatKostG (Artikel 6 Nr. 1) in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 PatKostG gelten die genannten Rechtsbehelfe und Rechtsmittel als „sonstige Handlungen“ und bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Gebühr als nicht vorgenommen. Die Aufnahme eines „Einspruchs“ ist angesichts des Ablaufs der Zuständigkeitsverlagerung zum 30. Juni 2006 nicht mehr erforderlich.

Die Rechtsfolge der Rücknahmefiktion einer Klage nach § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG soll nicht geändert werden, da es sich um einen Sonderfall (Nichtzahlung einer vom Gericht festgesetzten Sicherheit) handelt.

Zu Artikel 3 (Änderungen des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetzes)

Im Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz sind im Hauptabschnitt 2, Abschnitt 5, die Kosten für Rechtsmittelverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Bundesgerichtshof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts geregelt (Nummer 1250 bis 1256). Im Unterabschnitt 1 sind die Gebühren für das patentrechtliche Nichtigkeitsberufungsverfahren enthalten, im Unterabschnitt 2 diejenigen für das Beschwerdeverfahren nach § 122 PatG und für das Verfahren über die Rechtsbeschwerde.

Zu Nummer 1 (Nummer 1255, 1256 KV GKG)

Für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird in Anknüpfung an die Regelung des Patentkostengesetzes für das Ausgangsverfahren vor dem Bundespatentgericht (Nummer 401 100 des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz, 500 Euro) die Einführung einer Festgebühr in Höhe 750 Euro vorgeschlagen. Dadurch ist dem kostenrechtlichen Grundsatz entsprochen, dass die Gebühren für Rechtsmittelverfahren über den Gebühren für das Ausgangsverfahren liegen sollen.

Zu Nummer 2 (Nummer 1700 KV GKG)

Die im Gerichtskostengesetz vorgesehene Festgebühr für eine erfolglose Anhörungsrüge (Nummer 1700 KV GKG, 50 Euro) soll auch für entsprechende Rügen in patentrechtlichen Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten. Deshalb ist die Zitierung des § 321a ZPO in Nummer 1700 des Kostenverzeichnisses um die Verweise auf § 122a – neu – PatG und § 89a – neu – MarkenG zu erweitern.

Zu Artikel 4 (Änderungen des Gebrauchsmustergesetzes)

Im Gebrauchsmustergesetz sind lediglich eine redaktionelle Ergänzung und eine Anpassung infolge einer Änderung im Patentgesetz vorgesehen.

Zu Nummer 1 (§ 17 Abs. 2 Satz 3 GebrMG, Löschungsverfahren)

Die Bezugnahme auf die anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung wird durch Aufnahme der entsprechen-

den Vorschriften ergänzt (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe b).

Zu Nummer 2 (§ 20 GebrMG, Zwangslizenz)

Wegen der Einfügung des neuen § 122a PatG (siehe Artikel 1 Nr. 12) ist die Bezugnahme in § 20 entsprechend anzupassen.

Zu Artikel 5 (Änderungen des Markengesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Die Inhaltsübersicht ist wegen der Einfügung eines neuen § 89a (siehe Nummer 5) zu ergänzen.

Zu Nummer 2 (§ 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, Kosten der Verfahren)

Zu Nummer 3 (§ 71 Abs. 5 MarkenG, Kosten des Beschwerdeverfahrens)

Zu Nummer 4 (§ 88 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, Anwendung weiterer Vorschriften)

Zu Nummer 6 (§ 90 Abs. 4 MarkenG, Kostenentscheidung)

In den genannten Vorschriften des Markengesetzes sollen die pauschalen Bezugnahmen auf Vorschriften der Zivilprozessordnung konkretisiert werden (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe b). Im Markengesetz wird bereits überwiegend (13mal) die Zivilprozessordnung mit Angabe der einzelnen Vorschriften zitiert, so dass mit den Ergänzungen zu den Nummern 2 bis 4 und 6 eine einheitliche gesetzliche Bezugnahme im Markengesetz hergestellt wird.

Zu Nummer 5 (§ 89a – neu –, Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör)

Entsprechend der Ergänzung des Patentgesetzes durch § 122a – neu – ist in Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof sicherzustellen, dass das Verfahren bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör fortgesetzt wird. Daher wird eine neue Regelung in § 89a vorgeschlagen, die wortgleich mit § 122a – neu – ist. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 122a – neu – PatG) Bezug genommen.

Zu Nummer 7 (§ 91a Abs. 3 MarkenG, Weiterbehandlung der Anmeldung)

Die Änderung ist sprachgleich mit der vorgeschlagenen Ergänzung der Weiterbehandlungsvorschrift in § 123a Abs. 3 PatG, weshalb auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 14 Bezug genommen wird.

Zu Nummer 8 (§ 94 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Zustellungen)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung im Hinblick auf die am 1. Februar 2006 in Kraft tretende Änderung des Verwaltungszustellungsgesetzes.

Zu Nummer 9 (§ 131 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, Einspruchsverfahren)

Die bisherige Bezugnahme auf „§ 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes“ ist ungenau, da nur der Fall des § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG gemeint ist. Satz 2 soll gerade nicht gelten. Deshalb wird die Bezugnahme auf „§ 6 Abs. 1 Satz 1“ PatKostG konkretisiert.

Zu Nummer 10 (§ 165 MarkenG, Übergangsvorschriften)

Bis auf Absatz 3 können die Übergangsvorschriften in § 165 aufgehoben werden.

Neue Anwendungsfälle in Bezug auf Absatz 1 können nicht mehr hinzutreten, da nur Anmeldungen erfasst sind, die vor dem 1. Januar 1998 zur Eintragung einer Marke eingereicht worden sind. Auf diese ist § 33 Abs. 3 nicht anzuwenden. Trotz Aufhebung dieser Regelung kann jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, die Rechtsfolge beanspruchen.

Absatz 2 ist schon wegen Zeitablaufs aufzuheben, da diese Übergangsregelung nur bis zum 1. Januar 1996 galt.

Die Absätze 4 bis 7 können aufgehoben werden, da sie keinen Anwendungsfall mehr regeln.

Bis zum 31. Dezember 2004 konnte nach § 165 Abs. 4 bis 6 anstelle der Erinnerung gegen Beschlüsse der Markenstellen und Markenabteilungen abweichend von § 64 Abs. 1 unmittelbar Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden. Diese gesetzlich befristete Regelung diente der Entlastung des Deutschen Patent- und Markenamts. Während die Geltungsdauer des § 147 Abs. 3 PatG für die Einspruchsverlagerung verlängert worden ist, wie zu Artikel 1 näher ausgeführt, ist eine solche Regelung für den Markenbereich unterblieben. Seit dem 1. Januar 2005 ist § 64 Abs. 1 MarkenG wieder zu beachten, so dass die Übergangsbestimmungen aufgehoben werden können.

§ 165 Abs. 7 MarkenG sieht vor, dass in vor dem 1. Januar 2002 anhängig gewordenen Verfahren die damals geltenden Regelungen über Inlandsvertreter weiter anzuwenden sind. Auch hier können keine neuen Anwendungsfälle entstehen, so dass diese Vorschrift ebenfalls aufgehoben werden kann.

Die Absatzbezeichnung in Absatz 3 muss entfallen.

Zu Artikel 6 (Änderungen des Patentkostengesetzes)

Aufgrund der nunmehr vorliegenden Erfahrungen mit der Anwendung des Patentkostengesetzes, das alle für das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht geltenden kostenrechtlichen Vorschriften enthält, werden einige Bestimmungen neu gefasst oder ergänzt. Darüber hinaus werden im Gebührenverzeichnis die Gebührenpflicht für einen Beitritt zum Einspruchsverfahren und für das gerichtliche Verfahren nach § 61 Abs. 2 – neu – PatG sowie Regelungen für die Kostenpflicht bei Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln durch mehrere Beteiligte neu geregelt.

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 1 PatKostG, Fälligkeit der Gebühren)

Im Patentkostengesetz werden an verschiedenen Stellen die Begriffe „Anmeldung“, „Antrag“ und „Vornahme einer sonstigen Handlung“ verwendet, ohne dass eine hinreichend klare Unterscheidung vorgenommen wird. Daraus ergeben sich Unklarheiten hinsichtlich der Rechtsfolge bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung. An der Verwendung der verschiedenen Begriffe soll festgehalten werden, da eine

abschließende Aufzählung angesichts der Vielzahl von gebührenpflichtigen Handlungen nicht sinnvoll ist, zumal auch immer wieder neue Gebührentatbestände hinzukommen können, wie im vorliegenden Fall bei einer gerichtlichen Entscheidung im Einspruchsverfahren nach § 61 Abs. 2 – neu – PatG. Bei einer Aufzählung müssten dann eine Reihe von Gesetzesvorschriften ergänzt werden, was vermieden werden sollte.

Es wird deshalb vorgeschlagen, in der ersten Vorschrift des Patentkostengesetzes, in der die Bezeichnungen verwendet werden, eine deutlichere Abgrenzung vorzunehmen. Dies soll in der Fälligkeitsregelung des § 3 erfolgen. Dort ist in Absatz 1 Satz 2 eine sonstige Handlung näher umschrieben. Darunter fallen insbesondere die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln (Nummer 1), das gerichtliche Einspruchsverfahren nach § 61 Abs. 2 – neu – PatG (Nummer 2), der Beitritt zum Einspruchsverfahren (Nummer 3) und die Einreichung einer Klage (Nummer 4). Diese Nennung ist nicht abschließend, was durch die Verwendung des Wortes „insbesondere“ zum Ausdruck kommt. Alle den genannten Handlungen vergleichbare Handlungen können ebenso subsumiert werden. Unter „Rechtsbehelf und Rechtsmittel“ fallen der Einspruch, die Erinnerung, der Widerspruch sowie die Beschwerde, die in der geltenden Fassung des § 3 Abs. 1 im Einzelnen benannt sind.

Satz 3 enthält eine Sonderregelung für die neue Gebühr Nummer 403 100, die erst nach Verwerfung in vollem Umfang oder Zurückweisung der Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör fällig wird (siehe Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc).

Zu Nummer 2 (§ 5 Abs. 1 PatKostG, Vorauszahlung)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

In § 5 Abs. 1 Satz 1 kann wegen der Neufassung des § 3 Abs. 1 die bisherige unvollständige Aufzählung gestrichen werden.

Zu Buchstabe b (Satz 3)

Die Regelungen zur Vorauszahlung der Gebühren werden wegen der Kostenpflicht des Beitritts zum Einspruchsverfahren (siehe Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb zu Gebühr Nummer 313 600) angepasst, da der Beitritt zum Einspruchsverfahren auch noch im Beschwerdeverfahren über die Einspruchsentscheidung oder im Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht möglich ist.

Die Neuregelung entspricht § 12 Abs. 1 Satz 2 GKG. Dort ist eine Vorauszahlungspflicht für die Verfahrensgebühr bei Klageerweiterung vorgesehen. Für die Zahlung der Gebühr gelten die in § 59 Abs. 2 PatG vorgesehenen Fristen in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG.

Zu Nummer 3 (§ 8 Abs. 1 PatKostG, Kostenansatz)

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 wird im Zusammenhang mit der Neufassung des § 3 Abs. 1 sprachlich angepasst (siehe Begründung zu Nummer 1), inhaltlich aber nicht geändert. Außerdem wird in Absatz 1 Nr. 2 klargestellt, dass das Bundespatentgericht für den Kostenansatz der neu eingeführten Kostenpflicht für den Beitritt zum Einspruchsverfahren dann zuständig ist, wenn das Verfahren beim Bundespatentgericht anhängig ist.

Zu Nummer 4 (§ 10 Abs. 2 PatKostG, Rückzahlung von Kosten, Wegfall der Gebühr)

In § 10 Abs. 2 können die Wörter „oder die Handlung als nicht vorgenommen“ gestrichen werden, weil in diesen Fällen die Gebühr nicht mehr fällig ist und schon aus diesem Grund zurückgezahlt werden muss. Im Gegensatz dazu entfällt die fällige Gebühr nicht automatisch, wenn wegen der Nichtzahlung der Gebühr die Zurücknahme des Antrags oder der Anmeldung fingiert wird. Dazu ist die Regelung in § 10 Abs. 2 PatKostG nötig, da die Gebühr sonst weiterhin fällig wäre. In diesen Fällen entfällt die Gebühr nach § 10 Abs. 2 letzter Halbsatz nur dann nicht, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt im Vertrauen auf die Beständigkeit der unter Vorbehalt geleisteten Zahlung durch Lastschrifteinzug z. B. ein Schutzrecht eingetragen hat und der Einziehungsauftrag danach widerrufen wird. Diese Regelung ermöglicht eine Beitreibung der in diesen Fällen weiterhin fälligen Verfahrenskosten, da eine Löschung von Schutzrechten wegen nachträglich festgestellter Nichtzahlung der Verfahrenskosten im Gesetz nicht vorgesehen ist.

Zu Nummer 5 (§ 11 Abs. 2 Satz 1 PatKostG, Beschwerde)

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 kann der Kostenschuldner gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts über die Erinnerung nach § 11 Abs. 1 Beschwerde einlegen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 50 Euro übersteigt. Diese Kostenbeschwerde wurde bei der Neuregelung durch das Patentkostengesetz aus dem Gerichtskostengesetz übernommen, das seinerzeit einen Mindestwert des Beschwerdegegenstands von 50 Euro vorsah. Bei geringerem Wert muss allerdings gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde ein Rechtsweg eröffnet sein, so dass die Einschränkung aufgehoben werden soll.

Eine gleich lautende Regelung wie bisher in § 11 Abs. 2 Satz 1 ist auch in der Verwaltungskostenverordnung für das Deutsche Patent- und Markenamt enthalten. Diese Bestimmung wird bei der anstehenden Neufassung der Verordnung in Kürze geändert.

Zu Nummer 6 (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Kostenverzeichnis)

Zu Buchstabe a (Teil A, Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts)

Zu Doppelbuchstabe aa (Vorbemerkung zu Teil A)

Die bisherige Vorbemerkung wird Absatz 1.

In Absatz 2 wird neu geregelt, dass in den Fällen der genannten Gebührennummern für jeden Antragsteller die Gebühren gesondert erhoben werden. Legen z. B. mehrere Einsprechende gemeinsam Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, hat jeder die Gebühr in Höhe von 200 Euro zu zahlen.

Diese Neuregelung gilt für folgende Gebühren in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt:

Nummer 313 600 (Einsprüche im Patentverfahren),

Nummer 323 100 (Löschungsverfahren in Gebrauchsmustersachen),

Nummer 331 600 (Widerspruchsverfahren in Markensachen),

Nummer 333 000 (Erinnerungsverfahren in Markensachen,

Nummer 333 300 (Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit in Markensachen),

Nummer 362 100 (Löschungsverfahren in Topografieschutzsachen).

Zu Doppelbuchstabe bb (Abschnitt I, Patentsachen)

Zu Gebühr Nummer 311 000 (Anmeldegebühr gemäß § 34 Patentgesetz)

In Artikel III § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über internationale Patentanmeldungen (IntPatÜbkG) wird hinsichtlich der Gebühr für den Eintritt in die nationale Phase, d. h. wenn das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, auf die Anmeldegebühren für Patente und Gebrauchsmuster verwiesen. Durch eine Ergänzung der Gebührentatbestände im Patentkostengesetz soll die erweiterte Anwendung der Anmeldegebühr verdeutlicht werden.

Zu Gebühr Nummer 313 600 (Einspruchsverfahren)

Es wird vorgeschlagen, dass der bisher kostenlose Beitritt zum Einspruchsverfahren kostenpflichtig wird, indem in Nummer 313 600 auch auf Absatz 2 des § 59 PatG Bezug genommen wird.

Nach § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG kann ein angeblicher Patentverletzer einem bereits anhängigen Einspruchsverfahren beitreten und somit die Schutzunfähigkeit des Patents geltend machen. Unter besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen handelt es sich um einen nachträglichen Einspruch, der bisher gebührenfrei war. Dies ist angesichts der Verfahrensstellung des Beitretenden nicht gerechtfertigt, so dass dieser künftig eine Gebühr in Höhe der Einspruchsgebühr von 200 Euro zu zahlen hat. Auch das EPÜ sieht eine entsprechende Gebührenpflichtigkeit vor. Nach Artikel 105 Abs. 2 Satz 2 ist der Beitritt erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.

Durch die Aufnahme von § 59 Abs. 2 PatG in den Gebührentatbestand ist geregelt, dass die Gebühr auch im Falle eines Beitritts zum Einspruchsverfahren zu zahlen ist. Ferner ist die Gebühr von jedem Beitretenden zu erheben (siehe Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses, Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa). Weiter wird die Anwendung dieser Vorschrift durch die neu eingeführte Vorbemerkung zu Teil B (Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb) ergänzt, da ein Beitritt zum Einspruchsverfahren auch noch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht im Falle eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung oder im Beschwerdeverfahren über den Einspruch möglich ist.

Zu Doppelbuchstabe cc (Abschnitt II, Gebrauchsmustersachen)

Zu Gebühr Nummer 321 000 (Anmeldegebühr gemäß § 4 des Gebrauchsgesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Ergänzung (siehe Begründung zu Nummer 311 000).

Zu Buchstabe b (Teil B, Gebühren des Bundespatentgerichts)

Zu Doppelbuchstabe aa (Vorbemerkung – neu –)

Die Vorbemerkung wird neu eingeführt.

Nach Absatz 1 sollen in allen Beschwerdeverfahren die Gebühren – ebenso wie im patentamtlichen Verfahren – von jedem Verfahrensbeteiligten erhoben werden (siehe Begründung zur Vormerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses).

Absatz 2 stellt klar, dass die Gebühr für die gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren zusätzlich zu der zunächst fälligen Einspruchsgebühr zu entrichten ist.

Zu Doppelbuchstabe bb, Gebühr Nummer 400 000 – neu – (Verfahrensgebühr für die gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren)

Es wird vorgeschlagen, für das neue Verfahren nach § 61 Abs. 2 PatG eine Verfahrensgebühr von 300 Euro vorzusehen. Dabei wird berücksichtigt, dass für das Einspruchsverfahren bereits eine Gebühr von 200 Euro zu zahlen ist. Beide Gebühren zusammen entsprechen in der Höhe der Gebühr für die Beschwerde gegen eine Einspruchsentscheidung der Patentabteilung, die 500 Euro beträgt (Nummer 401 100).

Zu Doppelbuchstabe cc (Unterabschnitt III, Nummer 403 100 – neu –, Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör)

Nach § 321a ZPO in Verbindung mit § 99 Abs. 1 PatG bzw. § 82 MarkenG kann ein Beteiligter oder eine Partei in Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erheben. In Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Bundesgerichtshof ist nach Nummer 1700 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz eine Gebühr von 50 Euro vorgesehen, wenn die Rüge in vollem Umfang verworfen oder zurückgewiesen wird.

Für alle Verfahren vor dem Bundespatentgericht soll durch die neue Nummer 403 100 eine gleich hohe Gebühr für eine erfolglose Anhörungsrüge eingeführt werden.

Zu Artikel 7 (Änderungen des Geschmacksmustergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 17 Abs. 3 GeschmMG, Weiterbehandlung der Anmeldung)

§ 17 Abs. 3 wird neu gefasst. Auch hier soll auf den Ausschluss der Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG hingewiesen werden (siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 13 und 14).

Zu Nummer 2 (§ 24 Satz 2 und 3 GeschmMG, Verfahrenskostenhilfe)

Zu Satz 2

Die Verfahrenskostenhilfe soll nicht nur bei sofortiger Bildbekanntmachung nach § 20 GeschmMG gewährt werden, sondern auch für die Fälle gelten, bei denen die Bildbekanntmachung zunächst aufgeschoben wurde und die Wiedergabe des Geschmacksmusters später nachgeholt wird. Neben der

Erstreckungsgebühr entstehen in diesen Fällen auch Bekanntmachungskosten, die als Auslagen erhoben werden.

Zu Satz 3

Bei den entsprechend anwendbaren Vorschriften des Patentgesetzes ist die Bezugnahme auf § 137 versehentlich unterblieben. Dem Deutschen Patent- und Markenamt muss auch in Geschmacksmustersachen die Möglichkeit eröffnet werden, die Verfahrenskostenhilfe aufzuheben.

Zu Nummer 3 (§ 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GeschmMG, Verordnungsermächtigungen)

Durch die Änderung soll ermöglicht werden, dass Beamte des gehobenen und mittleren Dienstes und vergleichbare Angestellte des Deutschen Patent- und Markenamts Aufgaben wahrnehmen können, die im Zusammenhang mit der Löschung von Geschmacksmustern nach Ablauf der Schutzfrist (§ 36 Abs. 1 Nr. 1) bestehen. Denn in diesen Fällen bestehen keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)

Da die Übergangsbestimmungen zum Einspruchsverfahren in § 147 Abs. 3 PatG bis zum 30. Juni 2006 befristet sind, soll das Gesetz am 1. Juli 2006 in Kraft treten.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44
ISSN 0722-8333